

Docket No.: 60188-031

PATENT



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of :
Kentaro SHIOMI , et al. :
Serial No.: 09/779,440 : Group Art Unit:
Filed: February 09, 2001 : Examiner:
For: LSI DESIGN METHOD AND VERIFICATION METHOD

TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Honorable Commissioner for Patents and Trademarks
Washington, D. C. 20231

Sir:

At the time the above application was filed, priority was claimed based on the following application:

Japanese Patent Application No. 2000-034577, filed February 14, 2000

A copy of each priority application listed above is enclosed.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY


Michael E. Fogarty
Registration No. 36,139

600 13th Street, N.W.
Washington, DC 20005-3096
(202) 756-8000 MEF:prp
Date: July 18, 2001
Facsimile: (202) 756-8087

(TRANSLATION)

Docket No. 5037620005

Mailing No. 040161

Mailing Date: February 10, 2004

NOTICE OF REASONS OF REJECTION

Patent Application Number: 2000-034577 for patent
Drafted Date: February 2, 2004
Examiner: Manabu HAYAKAWA 9652 5H00
Agent: Hiroshi MAEDA (and other 1 person)
Applied Law: Body of Section 29, Sections 29(1), 29(2),

37

This application is deemed to be rejected for the following reasons. If there is any opinion thereagainst, an Argument should be filed within 60 days from the mailing date of this Notice of Reasons of Rejection.

REASONS

Reason 1

The present application does not comply with the requirement under the provision of Patent Law Section 37 in the following points.

REMARKS

(Omitted)

Reason 2

The inventions according to the below-mentioned Claims of this application (hereinafter referred to as "present application") were publicly known prior to the filing of the present application in Japan. Hence, under the provision of Paten Law Section 29(1)(i), a patent shall not be granted.

REMARK

- Claim 1

<Comment>

As to Claim 1

Encryption of data was publicly known prior to the filing of the present application.

Further, difference in content only is admitted in employment of circuit design data as the aforementioned data, and therefore, no novelty can be admitted. (See Examination Criteria Section VII. 2. 3. 6(2).)

Reason 3

The inventions according to the below-mentioned Claims of this application (hereinafter referred to as "present application") are such as could

readily be inferred, on the basis of the inventions disclosed in the publications listed below distributed prior to the filing date of the present application in Japan and/or foreign countries, by those who have common knowledge in the technical field to which the invention belongs. Hence, under the provision of Patent Law Section 29(2), a patent shall not be granted.

REMARKS (see the below citation list about cited references.)

- Claim 1
- Citations 1 to 3

<Comment>

Regarding Citation 2, be careful not to overlook IP Protection DWG in
Table 1.

Reason 4

The inventions according to the below-mentioned Claims of this application do not comply with the requirement under the provision of Body of Patent Law Section 29(1) in the following point. Hence, a patent shall not be granted.

REMARK

(Omitted)

(When Amendment is to be made, it is solicited to indicate, in the Argument, the recitation part in the specification as originally filed, which serves as a basis of the reason why the amendment is not addition of a new matter.)

CITATION LIST

1. "No spread of IP core with no intellectual property protection", by Curtis, K, Nikkei Electronics, Nikkei BP. Inc., pp. 169-173, No. 717, June 1, 1998
2. "VSI Alliance and Technologies for IP Core Application", by Takashi YOSHIMORI and other 1 person, TOSHIBA Review, Toshiba Corporation, pp. 27-30, Vol.52, No. 12, December 1, 1997
3. JP 10-198726A

Record of Result of Search for Prior Art References

<Searched Field>

- IPC 7th Edition

G06F 17/50

This Record of Result of Search for Prior Art References does not constitute the reasons of rejections.



拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願2000-034577
起案日 平成16年 2月 2日
特許庁審査官 早川 学 9652 5H00
特許出願人代理人 前田 弘(外 1名) 様
適用条文 第29条柱書、第29条第1項、第29条第2項
、第37条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

理由 1

この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

記

例えば、

(1) 本願出願時の技術水準を参照するに、IPコア(すなわち、回路設計データ。)を暗号化することは知られている(例えば、引用例1乃至3参照。)。

してみれば、請求項1に係る事項において、解決しようとする課題(すなわち、本願出願時まで解決手段が1つも知られていない課題。)も新規な主要部も見出せない。

そこで、請求項2に係る事項を特定発明とする。

ここで、本願出願時の技術水準を参照するに、IPコア(すなわち、回路設計データ。)を暗号化すること、及び、IPコアを用いてシミュレーションを行うことは知られている(例えば、引用例1, 2参照。)。

してみれば、請求項2乃至7に係る事項と、請求項8, 9に係る事項と、請求項10乃至20に係る事項と、請求項21に係る事項と、請求項22に係る事項との間に、共通する課題(ただし、本願出願時まで解決手段が1つも知られていない課題。)も共通する主要部(ただし、新規なもの。)も見出せない。

したがって、請求項2乃至7に係る事項と、請求項8, 9に係る事項と、請求項10乃至20に係る事項と、請求項21に係る事項と、請求項22に係る事項とは、特許法第37条第1号及び第2号に掲げる何れの関係をも有しない。

また、請求項2乃至7に係る事項と、請求項8, 9に係る事項と、請求項10乃至20に係る事項と、請求項21に係る事項と、請求項22に係る事項とは、

特許法第37条第3号乃至第5号に掲げる何れの関係をも有しないことは明らかである。

よって、本願は特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項1乃至7以外の請求項に係る発明については同法第37条以外の要件についての審査を行っていない。（ただし、理由4を除く。）

理由2

この出願（以下「本願」という。）の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内において公然知られた発明であるから、特許法第29条1項1号の規定により特許を受けることができない。

記

・請求項1

<備考>

・請求項1について

本願出願前において、データを暗号化することは公然知られている。

そして、前記データとして回路設計データを採用することはコンテンツの相違にすぎず、新規性を肯定することはできない。（審査基準第VII部2. 3. 6(2)参照。）

理由3

この出願（以下「本願」という。）の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条2項の規定により特許を受けることができない。

記

（引用例については引用文献等一覧参照）

・請求項1に対して

引用例1-3

<備考>

引用例2については、表1のIPプロテクションDWGを見落とさないよう留意されたい。

理由4

この出願の下記の請求項に係る事項は、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。

記

・請求項1乃至22に対して

請求項1乃至22に係る事項は、特許法第2条における「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しないので、特許法第2条に規定する「発明」に該当しない。

したがって、特許法第29条第1項柱書に規定する「・・・発明をした者は、・・・その発明について特許を受けることができる。」を満たさない。

<備考>

例えば、

(1) 請求項1乃至22に係る事項は、特許法第2条における「自然法則を利用」に該当しない。例えば、

(1.1) 請求項1乃至22に係る事項の技術的範囲には、人間が人手で各処理を行うものが含まれる。しかしながら、これは何ら自然力を働かせないから、特許法第2条における「自然法則を利用」に該当しない。

(2) 請求項1乃至22に係る事項の技術的範囲には、本願出願前に公知のデータベース、シミュレータ等を用いて設計者が各処理を行うものが含まれる。

しかしながら、これは計算機を何ら工夫するものではなく、実質的に設計作業についての人為的取り決めにすぎない。

してみれば、請求項1乃至22に係る事項は、全体としては特許法第2条における「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しない。

(3) 請求項1乃至22に係る事項においては、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているとは言えない。

すなわち、請求項1乃至22に係る事項においては、計算機が通常有している構成以外に、計算機がどのような構成を有していて、その構成が各処理とどのような関係にあるのかは一切不明である。ましてや、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているとは言えない。

(4) 請求項1乃至22に係る事項は、設計作業についての人為的取決めにすぎな

(なお、補正される場合には、補正が新規事項の追加でない根拠となる当初明細書の記載箇所を“意見書に”明記されたい。)

三主文由

引用文献等一覧

1. Curtis, K. “知的財産の保護なくして、IPコアは普及せず”、日経エレクトロニクス、日経BP社、平成10年6月1日、No. 717、p. 169-173
2. 吉森崇、外1名、“VSIアライアンスとIPコアの活用技術”、東芝レビュー、株式会社東芝、平成9年12月1日、Vol. 52、No. 12、p. 27-30
3. 特開平10-198726号公報

関連技術文献調査結果の記録

<調査した範囲>

- IPC第7版
G 06 F 17 / 50

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。